

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan industri dan perdagangan, merek menjadi sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Konsumen membeli suatu produk tertentu dengan melihat mereknya karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut¹

Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Maka dari itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang telah dikenai luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, "dibajak" bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.² Idealnya produsen memang harus memiliki merek sendiri dan berusaha mengembangkannya hingga memiliki reputasi tinggi dan menjadi merek terkenal.

¹ Tim Lindsey. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. Penerbit P.T. Alumni. Hal. 131.

² Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal 60

Pengertian Merek terkenal dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 tahun 1987 menyangkut merek terkenal (well known trade marks).³ Berdasarkan keputusan ini, merek terkenal adalah merek yang telah lama dikenal dan digunakan dalam periode waktu yang cukup lama untuk jenis-jenis barang tertentu di wilayah Indonesia dan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, yaitu yang dimaksud dengan merek terkenal dalam Keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.⁴

Terkait dengan definisi merek terkenal, T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana⁵ menyatakan bahwa: “Suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal.”

³ Surat Keputusan Menteri No. M.02-IIC.01.01 tahun 1987 menyangkut merek terkenal (well known trade marks)

⁴ Keputusan Menteri Kahakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain.

⁵ Insan Budi Maulana. 1999. *Pelindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal 85

Menurut Yahya Harahap Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala lapisan konsumen.⁶

Menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit pula. Coca Cola merek minuman ringan dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 (seratus) tahun, Toyota perlu waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan McDonald 40 (empat puluh) tahun lebih. Apabila suatu merek telah menjadi terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai asset atau kekayaan perusahaan yang penting nilainya. Akan tetapi di lain pihak, keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk "membajak" atau menirunya.⁷

Kebutuhan untuk melindungi merek dari peniruan atau persaingan yang curang, maka salah satu usaha perlindungan yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan merek tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada proses pendaftaran merek

⁶ Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. Hal 82.

⁷ Ridwan Khairandy. 1999. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia*. Jurnal Hukum. NO. 12 VOL. 6. 1999:68-79. Hal 69

inilah sering kali ditemukan kendala. Untuk mendaftarkan merek sesuai dengan UU Merek harus ada persyaratannya, antara lain merek tersebut tidak sama dengan merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan di kantor Merek. Hal ini dikenal dengan istilah daya pembeda, merek yang akan didaftarkan memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu.

Permasalahan yang sering terjadi adalah sering ditemukan nama-nama barang atau jasa yang sama dengan yang sudah terdaftar. Perkembangan perkara gugatan merek dapat diikuti dari Tancho Indonesia melawan Wong A Kiong mengenai Merek Tancho hingga perkara PT Nabisco Foods melawan PT Perusahaan Dagang dan Industri Ceres mengenai merek Ritz.⁸ Untuk kasus seperti ini sering kali digunakan dalil bahwa produk mereka merupakan merek terkenal. Aturan itu harus dikembalikan lagi ke kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam UU Merek.⁹ Seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa harus ada persyaratan dalam mendaftarkan merek tersebut yaitu tidak sama dengan merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan. Hal ini dikenal dengan istilah daya pembeda, merek yang akan didaftarkan memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Maka dari itu, jika suatu merek yang tidak memiliki daya pembeda

⁸ Ridwan Khairandy. 1999. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia*. Jurnal Hukum. NO. 12 VOL. 6. 1999:68-79. Hal 68

⁹ Rakhmita Desmayanti. 2018. *Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 6. No. 1 ISSN: 2339-1693, ISSN (online): 2580-2461. Hal 2

maka tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran merek juga dapat ditolak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Perlindungan merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dalam hukum merek. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang merek terhadap merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek

dalam menciptakan image eksklusif dari produknya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung.¹⁰ Peniruan merek terkenal pada dasarnya dilandasi oleh iktikad tidak baik, yaitu mengambil kesempatan akan keuntungan dari ketenaran merek orang lain. Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terkenal tersebut karena disebabkan ada kemungkinan berkurangnya penjualan produk akibat dari sebagian konsumennya beralih ke merek yang menyerupainya.

Perkara merek atau sengketa merek yang terjadi di Indonesia hingga hari ini didominasi oleh gugatan pembatalan merek dan gugatan ganti rugi yang berkaitan dengan merek terkenal.¹¹ Hingga saat ini kasus sengketa yang tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung sebanyak 326 sengketa.¹²

Salah satu sengketa persamaan pokok pada suatu merek terkenal untuk dua jenis produk barang dan kelas yang sama yaitu kasus Rokok Gudang Garam melawan Rokok Gudang Baru yang telah diputus dalam putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru dengan PT Gudang Garam, tbk. Permohonan kasasi oleh H. Ali Khosin, SE dikabulkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan merek Gudang Baru ternyata tidak mempunyai persamaan

¹⁰ Tim Lindsey. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. Penerbit P.T. Alumni. Hal. 151

¹¹ Ridwan Khairandy. 1999. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia*. Jurnal Hukum. NO. 12 VOL. 6. 1999:68-79. Hal 2

¹² <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/mahkamah-agung/jenis/perdata-khusus.html> diakses tanggal 17 Mei 2020.

pada pokoknya dengan merek Gudang Garam dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya. Perkara ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Merek, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dikabulkan.

Kurangnya aturan secara rinci tentang merek terkenal dan batasan mengenai kriteria persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sehingga hakim Mahkamah Agung memiliki penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa antara H. Ali Khosin, SE selaku pemilik merek Gudang Baru dengan PT Gudang Garam, tbk.

Dari adanya kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang hampir sama. Kajian yang akan diteliti yaitu mengenai kasus merek terkenal melalui sengketa merek di Mahkamah Agung (MA) dengan Surat Putusan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara J Casanova dan Irawan Gunawan. Pokok perkaranya ialah merek terdaftar “Casanova” milik Irawan Gunawan yang digugat oleh J. Casanova dari Perancis karena dicurigai adanya itikad tidak baik telah meniru atau menjiplak keterkenalan merek J. Casanova. Walaupun sempat dalam PN Niaga Jakarta Pusat gugatannya ditolak, namun dalam kasasi di Mahkamah Agung gugatannya diterima dan dimenangkan pihak J. Casanova. Oleh karena itu merek terdaftar “Casanova” milik Irawan Gunawan dibatalkan mereknya. Karena hal tersebut pihak “Casanova” milik Irawan Gunawan mengajukan Peninjauan Kembali dan hakim mengabulkan permohonan dengan

menyatakan bahwa istilah atau nama dari Casanova telah dikenal di dunia melalui kisah legendaris dalam buku maupun dalam film layar lebar.

Sesuai dengan uraian di atas penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut karena ingin mengetahui dan mempelajari terhadap penyelesaian hukum tentang sengketa merek. Atas dasar permasalahan tersebut maka penyusun menganggap permasalahan ini penting untuk ditinjau secara mendalam dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis melalui sebuah penelitian. Maka penelitian ini berjudul **PRINSIP MEREK TERKENAL SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN MEREK DI PENGADILAN INDONESIA (Studi Kasus J. CASANOVA VS CASANOVA pada Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 jo. Putusan PK Nomor 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018)**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat menolak gugatan berdasarkan hak prioritas?
2. Mengapa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri?
3. Mengapa Mahkamah Agung pada tingkat PK, membatalkan putusan Kasasi dan mengadili kembali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat menolak gugatan berdasarkan hak prioritas
2. Untuk mengetahui Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri
3. Untuk mengetahui Mahkamah Agung pada tingkat PK, membatalkan putusan Kasasi dan mengadili kembali

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi lebih lanjut untuk melahirkan berbagai konsep keilmuan serta wawasan baru guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Manfaat praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

E. Kegunaan Penulisan

1. Bagi penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, serta syarat untuk penulisan Tugas Akhir selama studi Sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran baru terutama dalam bidang praktisi hukum dikemudian hari sehingga mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam penegakan hukum ditengah masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam pembahasan dan pemecahan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan bahan hukum normative terapan *jusdicial case study*¹³ yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). Pendekatan normatif-terapan *jusdicial case study* dalam penelitian ini mengkaji Surat Putusan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara J Casanova dan Irawan Gunawan.

2. Jenis Data

¹³ *Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses tanggal 12 April 2020

a. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autorotif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain :

1. Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016
3. Putusan PK Nomor 197PK/Pdt.Sus-HKI/2018

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah internet, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan penulisan-penulisan lainnya yang berkaitan dengan Merek.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang menunjang data primer dan data sekunder. Hal ini memberikan petunjuk atau penjelasan data-data primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang dipergunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan bahan yang diperlukan melalui teknik Analisa dan *library research* (studi kepustakaan)¹⁴. Proses penelusuran dan pengumpulan data tersebut dengan melakukan pencarian ke perpustakaan antara lain di Universitas Muhammadiyah Malang.

G. Sistematika penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari undang-undang, buku atau literature yang berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan tentang mengapa Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat menolak gugatan berdasarkan hak prioritas?, mengapa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri?, dan mengapa Mahkamah Agung pada tingkat

¹⁴ Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Macam, Dan Cara Menulisnya. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>. Diakses tanggal 12 April 2020

PK membatalkan putusan Kasasi dan mengadili kembali. Pembahasan tersebut yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara content dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dan pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menggapai permasalahan yang menjadi focus kajian

